LAW REVIEW

Universidad San Francisco de Quito LAW REVIEW

Carlos Torres Salinas

carlos.torres@estud.usfq.edu.ec

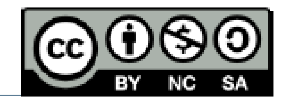
# ¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada.

## Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo exponer y analizar uno de los casos más relevantes del Ecuador en el ámbito marcario, el cual surgió como consecuencia de los problemas de liquidez de la compañía La Universal S.A., y en el que la autoridad solventó un vacío existente, tanto a nivel comunitario como local, en la legislación sobre Propiedad Industrial respecto de la amplia protección jurídica que gozan las marcas notorias. Durante el trabajo se expone cómo la autoridad nacional competente en base a este caso, logró aclarar ciertas dudas que giraban en torno a la posibilidad de cancelar, por falta de uso, el registro de una marca notoria; y cómo la resolución del presente caso ayuda, de igual forma, a tener una mejor interpretación de las disposiciones contenidas en la legislación comunitaria respecto del tema.

**Palabras clave:** Propiedad Intelectual, Derecho Marcario, Derecho Comunitario, Acción de Cancelación por falta de uso, La Universal







## 1. Introducción

Con seguridad, uno de los chocolates más conocidos en el Ecuador es MANICHO. Sin embargo, muy pocos saben que varias acciones legales han girado en torno a esta marca de chocolates, las cuales han permitido que se continúe disfrutando este chocolate.

El presente trabajo tiene como objetivo exponer y analizar uno de los casos más relevantes del Ecuador en el ámbito marcario, el cual surgió como consecuencia de los problemas de liquidez de la compañía La Universal S.A., y en el que la autoridad solventó un vacío existente, tanto a nivel comunitario como local, en la legislación sobre Propiedad Industrial respecto de la amplia protección jurídica que gozan las marcas notorias. En base a este caso, se logró aclarar ciertas dudas que giraban en torno a la posibilidad de cancelar, por falta de uso, el registro de una marca notoria; el que un tercero pueda beneficiarse del prestigio ganado por una marca notoria que dejó de ser utilizada, independientemente de si las razones para su no uso son justificadas o no; y si,en caso de cancelarse una marca notoria, se estaría o no induciendo a confusión al público consumidor identificado con una marca  que ahora correspondería a un producto distinto al de su preferencia.

## 2. Reseña histórica

Para entender el panorama, es necesario realizar un recuento histórico. La Universal S.A., fundada en el año 1889, fue la primera compañía que fábricó y comercializó  chocolates y caramelos en el país.. Fue creada por los hermanos Segale, de procedencia italiana, y Juan Bautista, quienes formaron la sociedad “Segale Hermanos y compañía”; la cual, posteriormente, se denominó “La Universal Segale-Norero y cia.”. Con el transcurso de los años, la empresa creció y expandió sus líneas de productos, que incluían chicles, galletas chupetes y fideos. En 1993, la sociedad de los hermanos Segale se disolvió y Domingo Norero se convirtió en el único dueño de La Universal.[1] Sin embargo, debido a problemas financieros, en 1996 La Universal vendió una de sus líneas más exitosas: la de galletas. Ésta fue adquirida por Société des Produits Nestlé S.A., y abarcaba marcas muy reconocidas como TANGO, galletas waffer AMOR, MUECAS, COCO, RICAS, VAFERITO, entre otras.

1 *Crf.* La Universal. Historia Web. Viernes 08 de julio de 2012. <http://www.launiversal.com.ec/#>.

No obstante, los problemas financieros continuaron, especialmente deudas con la banca, por lo que en 1998 La Universal se vio obligada a liquidar a más de 200 empleados.[2] Posteriormente, tras la crisis financiera de 1999, los problemas de la compañía se acrecentaron debido al cierre de Filanbanco puesto que La Universal era uno de los mayores deudores de este banco en liquidación, además de otras siete entidades financieras. Para inicios del 2002, La Universal cesó sus actividades comerciales y paralizó su producción y la comercialización de sus productos.

Si bien la crisis de la fábrica se centraba en problemas financieros y la atención de los medios y el público en general estaba enfocada en ellos; fueron pocos los que tomaron atención en los que seguramente eran los activos más importantes que tenía la compañía : sus marcas. Tiempo después se concedió mayor importancia a la situación de La Universal, y se podía encontrar noticias como:

La firma Thesis embarga 118 marcas y algunos bienes de la fabrica La Universal. […] Thesis inició el primer juicio de coactivo el pasado 7 de julio contra la empresa guayaquileña La Universal. […] Hasta ayer tarde se esperaba que el gerente de la empresa, se acerque a las oficinas de la tercerizadora para que dimita bienes. […] En la lista se incluyen terrenos en Quito, Milagro, Playas […] además de maquinaria de la fabrica y, lo más importante, la propiedad del 100 por ciento de todas las marcas de la empresa que son en total 118. […] Entre las más nombradas y de mayor tradición en el mercado figuran: Palito, Manicho, Menta Glacial, Zumo, Huevito, Osito Negro, Osito Blanco, Cocoa La Universal y Chocolate Superior.[3] (Subrayado fuera de texto)

Así, por un lado, se pretendía que las marcas pasaran a ser propiedad de la compañía encargada de cobrar la cartera de Filanbanco, Thesis; y, por otro, de un comité creado por los ex trabajadores de la compañía, llamado "Comité Especial de los Trabajadores de la Universal S.A.". Lo que se pretendía era adjudicar las marcas para cubrir así parte de la deuda que se había adquirido con Filanbanco y con los ex trabajadores de la compañía, entre otros acreedores incluso internacionales. Consecuentemente, la noticia tampoco tardó en divulgarse en los medios:

Disputa por propiedad de marcas de La Universal. […] Los empleados de la fábrica y Thesis solicitaron al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que se inscriba el embargo de los nombres comerciales a su favor. Nelson Velasco, director del IEPI, dijo que hará ambos registros, pues "a mí no me toca decidir a quién le corresponden las marcas.[4] (Subrayado fuera de texto)

A breves rasgos, estos eran los problemas que atravesaba La Universal, que en su gran mayoría eran de conocimiento público, debido a la importancia y popularidad que la compañía tenía denle el mercado y entre consumidores. Como si esto no fuere suficiente, puesto que la fábrica no estaba produciendo y mucho menos comercializando, en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) empezaron a presentarse solicitudes de registro de marca con peculiares diseños, los cuales imitaban las marcas de La Universal, tales como:[5]

| **MARCA** | **CLASE** | **DISEÑO** |
|---|---|---|
| • DISEÑO DE ENVOLTURA DEL CARAMELO SUPER MENTA | 30 | |
| •• LOGOTIPO | 30 | |

• Marca: DISEÑO DE ENVOLTURA DEL CARAMELO SUPER MENTA, Solicitante: INDUSTRIA DE CARAMELOS PEREZ BERMEO CIA. LTDA., Gaceta de Propiedad Industrial de Ecuador No. 499, agosto 2006.

•• Marca: Logotipo, Solicitante: CORPORACIÓN UNIVERSAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., Gaceta de Propiedad Industrial de Ecuador No. 446, marzo 2002.

2 *Crf.* "Coactiva contra la Universal." *El Universo*. Economía, jueves 25 de abril de 2002. 3a.

3 "La firma Thesis embarga 118 marcas y algunos bienes de la fábrica La Universal." *El Comercio*. viernes 18 de julio de 2003.

4 "Disputa por propiedad de marcas de La Universal." *El Universo*. Economía. 22 de julio de 2003.

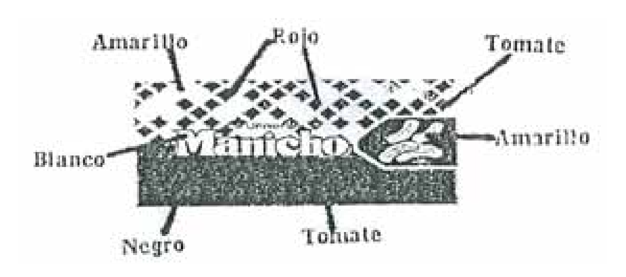
5 Estos son algunos de los ejemplos más claros que evidencian las intenciones cuestionables de varias personas que pretendían obtener el registro de marcas con denominaciones y gráficas muy parecidas, o idénticas, en los campos fonético-auditivos, gráfico-visual y/o ideológico-conceptual. Su propósito obviamente era beneficiarse del prestigio y éxito que había adquirido la fábrica con sus productos y sus marcas. Afortunadamente, varias de estas solicitudes fueron rechazadas; pero otras, como el caso de los caramelos SUPER MENTA, lograron su propósito y obtuvieron el registro.



## 3. Desarrollo del tema.

## Acción de cancelación por falta de uso

Ahora, una vez expuesto el panorama y la situación en la cual se encontraba La Universal, pasaremos a revisar la figura jurídica sobre la que se centra el estudio del trabajo presente. El caso objeto del análisis, tiene como actora, a la compañía GLOBAL BRANDING S.A.C. (en adelante "accionante"), la cual, con fecha 06 de junio de 2005, presentó una acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, título de registro 776-97, de fecha 26 de marzo de 1997; de la cual el titular era La Universal S.A.:6




La acción de cancelación por falta de uso del registro de marca, es una figura acogida en la legislación comunitaria y nacional, por medio de la cual un tercero interesado, es decir, alguien que pretenda un registro marcario, puede solicitar a la oficina nacional competente, en este caso el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que cancele el registro de una marca que no haya sido utilizada por lo menos en uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones durante los tres años anteriores a la presentación de dicha acción, sin falta justificada. Tal como lo establecen las normas que se explican a continuación.

La cancelación, tal como establece la Real Academia de la Lengua Española, es la anulación total o parcial de los efectos jurídicos de una inscripción o anotación previa7. En este caso, el objeto de cancelación es el registro de una marca, tal como lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en su Capítulo V:

Art. 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. […] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.8 (Subrayado fuera de texto)

Esta disposición también está recogida en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, cuya sección IV artículo 220 manifiesta que:

Art. 220.- Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. […]

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca.9 (Subrayado fuera de texto)

## Requisitos de Registrabilidad

La cancelación de registro de una marca por falta de uso puede ser aplicada en casos en los cuales el titular del registro de una marca no la utilice, ya que dicho registro puede convertirse en un impedimento para que un tercero con legítimo interés que, además, quiera usar un signo igual o similar, pueda ingresar con su marca y productos en determinado mercado. El legítimo interés, según el Tribunal de Justicia de la CAN, es la calidad que una persona ha de tener de un derecho

6 Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.- Primera Sala, Trámite No. 07-062-AC-2S, providencia de 14 de agosto de 2009.

7 Cancelación. Real Academia de la Lengua Española RAE. Web. 22 de noviembre de 2012.

8 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, publicada en el Registro Oficial ecuatoriano No. 258 de 02 de febrero de 2001.

9 Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998.

subjetivo o al menos un interés legítimo, los que deberán ser acreditados en la vía administrativa o en la vía judicial.10 Esta acreditación se evidencia con la simple solicitud de registro de una marca que posea rasgos parecidos o iguales a la marca de la cual se pretende la cancelación de registro.11

Además, para que el accionante demuestre su legítimo interés, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), dentro del Proceso No. 17-IP-95, dentro de la acción de plena jurisdicción o subjetiva, propuesta ante el Tribunal citado, por la firma Varela S.A., para que se declare la ilegalidad de la Resolución 0453 de treinta de diciembre de 1993 del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, que dispone el rechazo de la cancelación del Registro No. 2015:91 de la marca PURO de Jabonería Nacional S.A., estableció que: "Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación."12 (Subrayado fuera de texto)

Por tanto, el hecho de pretender ingresar a determinado mercado con una marca similar o idéntica a aquella que no está siendo utilizada, y solicitar su registro, demuestra el legítimo interés del accionante para obtener la cancelación del registro de la marca no usada. Adicionalmente, la solicitud de registro del accionante posee prioridad respecto a solicitudes de registro de terceros; prioridad que se denomina derecho preferente. Éste está conceptualizado por el TJCA cuando:

> […] la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, […], un mejor derecho a obtener el registro, que aquél que puede tener cualquier solicitante anterior.13 (Subrayado fuera de texto)

Ahora, respecto al motivo de fuerza mayor o caso fortuito como justificante para que una marca no haya sido utilizada, en relación al artículo 185 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia determinó que:

> […] Lo importante aquí, es lo que se debe entender por motivo justificado, lo cual no significa cosa distinta a que el titular de la marca haya tenido una razón suficiente para no usarla; las causales de justificación no son exclusivamente la fuerza mayor y el caso fortuito, la expresión "entre otros", que trae el artículo, implica una clasificación meramente enunciativa, mas no taxativa, por lo que las causales invocadas como justificativas del no uso serán valoradas en cada caso por la administración.14 (Subrayado fuera de texto)

Es así que la autoridad administrativa del país vecino señala que las causales de justificación de la Decisión 486 para el no uso de una marca no son *numerus clausus,* y es potestad de la autoridad valorar, a su criterio, la justificación que presente el titular, para así poder determinar si procede o no la acción de cancelación por falta de uso en determinado caso.

En relación con el caso estudiado, GLOBAL BRANDING S.A.C., en su acción alegó a su favor que:

> […] en esta misma fecha, está procediendo a solicitar ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca denominativa "MANICHO" para amparar productos de la Clase Internacional No. 30, conforme lo demostraré oportunamente, con el fin de probar jurídicamente su legítimo interés para esta Cancelación.15 (Subrayado fuera de texto)

En este sentido, el accionante pretendía cancelar el registro de MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, para obtener luego un registro del signo denominativo MANICHO, idéntico a la marca de La Universal, que identificaría al mismo tipo de productos en la Clase No. 30. Para ello, la compañía accionante alegó que la marca de La Universal n no había sido utilizada durante los últimos 3 años precedentes a la presentación de la acción, es decir, desde el año 2002 al 2005.

Al respecto, la accionada, FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNI-

10 TJCA, Proceso 38-IP-2002.

11 TJCA, Proceso 73-IP-2008.

12 TJCA, Proceso 17-IP-1995.

13 TJCA, Proceso 004-IP-2006.

14 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 34908 de fecha 19 de diciembre de 2006, expediente 92-290844 de la marca BRAVA.

15 Acción de Cancelación presentada por GLOBAL BRANDING S.A.C. en contra del registro de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, título de registro 776-97, en fecha 06 de junio de 2005, Pág. 5.



VERSAL16, en su escrito de contestación de fecha 11 de noviembre de 200917 alegó que:

A inicios del año 2002, LA UNIVERSAL cesó sus actividades comerciales debido a problemas económicos que originaron falta de liquidez de la compañía, lo cual evidentemente obligó a parar la fabricación y comercialización de sus productos. Por la situación de iliquidez que enfrentó Universal S.A., algunas marcas dejaron de usarse de manera temporal, e incluso varias fueron adjudicadas a un Comité Especial de los Trabajadores de la Universal S.A. y sus Intermediarias de Servicios. Más tarde se constituyó FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL (titular actual de MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES) mientras ocurría la reactivación de la compañía y el reingreso al mercado con UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES, como compañía beneficiaria de dicho fideicomiso y licenciataria de las marcas. MANICHO es una marca que sin lugar a dudas tuvo un reconocimiento especial entre los consumidores, tal es así, que incluso durante los años en que salió del mercado seguía siendo una de las marcas más reconocidas y de enorme aceptación en el consumidor. Con los antecedentes citados, corresponde determinar si la sola falta de uso de una marca tan conocida, que alcanzó el grado de notoriedad, […] puede ser cancelada por un tercero y que éste se beneficie injustamente del esfuerzo y prestigio ajeno.18 (Subrayado fuera de texto)

En este punto es necesario establecer la diferencia entre una marca común y una marca notoria. Al respecto, el tratadista Jorge Otamendi ha determinado que la marca, en su definición más simple, "es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro."19 De igual forma, la Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como "[...] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". La norma comunitaria determina que a este tipo de marcas (comunes o corrientes) es factible presentar una acción de cancelación de registro por falta de uso.

16 Titular del registro de MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, título de registro 776-97, al momento de la contestación era FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL, conforme al certificado de transferencia No. 2116 del 23 de octubre de 2007.

17 La defensa de FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL, fue patrocinada por el Ab. Sasha Mandakovic Falconi, socio del estudio jurídico Falconi Puig Abogados.

18 Contestación a la Acción de Cancelación presentada en contra del registro de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, título de registro 776-97, presentada por FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL, presentada en fecha 11 de noviembre de 2009, Pág. 2.

19 Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Tercera Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999. Pág. 7.

Pero, como se ha mencionado por la autoridad colombiana, dicha acción no procedería en caso de que el "titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros casos, a fuerza mayor o caso fortuito."

Por otro lado, también existe la marca a la cual se le da el carácter de notoria, la cual, según el tratadista Carlos Fernández-Novoa, es "[…] aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo – es conocida entre el sector correspondiente de los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca."20 También, respecto de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado y la caracteriza como "aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida en dicho grupo."21 Es decir, se trata de una supra categoría marcaria que hace a dichas marcas merecedoras de una protección especial, debido a su gran difusión en el mercado y a la familiarización que el público tiene con la misma, existiendo inclusive en la Decisión 486 un acápite especial al respecto (Título XIII).

FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL (titular a la fecha de MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES), alegó que la falta de uso fue por motivo justificado; y, además, que MANICHO era una marca que gozaba del carácter de notoria, puesto que aún cuando ésta no estuvo disponible en el mercado casi por 4 años, entre 2002 y 2006, seguía posicionada en la mente del público consumidor; y no solo eso, sino que seguía teniendo una gran aceptación y reconocimiento. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aclara que "la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega."22

FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL logró probar en el proceso administrativo no sólo que la falta de uso obedecía a causas justificadas, sino, además, que MANICHO seguía siendo una marca notoria a pesar de su falta de uso. Esto se logró mediante estudios y en-

20 Fernandez-Novoa, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo S.A., 1984. Pág. 32

21 TJCA, Proceso 07-IP-1996.

22 TJCA, Proceso 032-IP-2008.

cuestas que, por un lado, demostraban que hasta el año 2002 los productos identificados con dicha marca ocupaban el 68% del mercado ecuatoriano de chocolates, y por otro lado, que después de su relanzamiento en el año 2006[23] “hasta niños pequeños que hasta mediados de 2006 no habían probado los chocolates, reconocen la marca MANICHO”[24]; y, además, evidenciaron que tan solo en un año y medio, desde su reaparición en el mercado, las ventas de este chocolate llegaban a casi 7 millones de dólares.[25]

Así, el siguiente paso indispensable es preguntarse: ¿Es posible cancelar por falta de uso el registro de una marca notoria? ¿Es correcto que un tercero pueda beneficiarse del prestigio ganado por una marca notoria que dejó de ser utilizada, independientemente de si las razones para su no uso son justificadas o no? ¿En caso de cancelarse una marca notoria, no se estaría induciendo a confusión al público consumidor identificado con una marca y que ahora correspondería a un producto distinto al de su preferencia?

Al respecto, el tratadista colombiano Ricardo Metke Méndez, determina que:

> La institución de la cancelación por falta de uso de una marca registrada y notoriamente conocida, debe estar en concordancia con la protección ampliada que a estas marcas le otorga la ley. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección de la marca notoria no depende de su registro, de manera que su cancelación no priva del derecho a su titular, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del solicitante. Desde esta perspectiva la cancelación carecería de interés jurídico.[26] (Subrayado fuera de texto)

También el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la cancelación de registro de marcas notorias, ha sostenido en otro caso análogo que:

> […] no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor […].[27] (Subrayado fuera de texto)

Adicionalmente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia determinó que “[…] por la importancia económica y jurídica que tiene la marca notoria, se busca protegerla especialmente, en casos en los que no haya sido usada, pero sí conocida y difundida como para ser considerada notoria.”[28] (Subrayado fuera de texto). Éste fue precisamente el caso de MANICHO, en el cual, la parte accionante pretendía que se cancele el registro de la marca notoria. Tal como se expuso, tanto la autoridad colombiana como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de sus interpretaciones prejudiciales, han determinado que no procede la acción de cancelación de un registro por falta de uso en contra de una marca notoria. Sin embargo, ni la Decisión 486, ni la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana desarrollan el tema de la acción de cancelación del registro por falta de uso de una marca notoria. En consecuencia, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, en el caso objeto de análisis resolvió acertadamente:

> SEXTO.- La Sala en base de los argumentos expuestos concluye que, la falta de uso de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, se debió a causas de fuerza mayor, no imputables a quienes eran titulares de la marca, y dada su notoriedad merece una protección especial. RESUELVE: No hay lugar a la Acción de Cancelación por falta de uso de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES […].[29] (Subrayado fuera de texto)

Así, lo más importante de esta resolución no es la primera parte en la cual se considera que la falta de uso se debió a causas justificadas, figura que es aplicable en

---

23 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE LA UNIVERSAL fue constituido en el año 2005, en el cual sus contribuyentes se encontraban el Comité Especial de los Trabajadores de la Universal S.A. y sus Intermediarios de Servicios, quienes aportaron con 182 marcas, y posteriormente el beneficiario de dicho fideicomiso fue la compañía Universal Sweet Industries S.A., compañía del Grupo Nobis, quien al presente es licenciataria de las marcas.

24 Contestación a la Acción de Cancelación al registro por falta de uso iniciada en contra del registro de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, título de registro 776-97, presentada por FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL, presentada en fecha 11 de noviembre de 2009, Pág. 8.

25 *Crf.* “En el periodo de agosto a diciembre de 2006, Universal Sweet Industries S.A. vendió USD$ 3, 248, 50,00 dólares de chocolate identificado con la marca MANICHO, […] En el periodo de enero a noviembre 2007, […] USD$ 3, 628,289,00 dólares.” Ibídem. Pág. 11.

26 Metke Méndez, Ricardo. *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” Julio-Diciembre de 2007. Pág. 106.

27 TJCA, Proceso 28-IP-2007

28 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 12524 de fecha 30 de abril de 2007, caso de la marca TEJA MOORE (mixta).

29 Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Trámite No. 07-062-AC, Signo Distintivo: MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES. 05 de agosto de 2011.



las marcas comunes. Es la segunda parte la que contiene el hecho más significativo, en la cual, valorando las pruebas presentadas, se considera y declara a MANICHO como una marca notoria, por lo tanto merecedora de protección especial, dando a entender que ésta es la principal circunstancia por la cual no cabe la acción de cancelación.

## 4. Conclusión

Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, ésta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado. Siendo más específicos, quién se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues éste está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferencia.

En el presente caso, la autoridad administrativa de manera acertada pudo solventar un vacío existente en la legislación, tanto comunitaria como local, en materia de Propiedad Industrial, respecto de la cancelación de registro de marcas notorias y la amplia protección jurídica que estas gozan. Al mismo tiempo, no permitió que otras empresas saquen provecho del prestigio de una marca notoria  que, sin lugar a dudas, alancazó tal reconocimiento con ardúo trabajo y esfuerzo de su titular a lo largo de los años, lo que permitió que dicho chocolate continúe siendo identificado con ese mismo renombre hasta el día de hoy, y que nuevamente con sólo escuchar la palabra MANICHO, la gran mayoría de ecuatorianos traigan  a su mente la envoltura naranja singular y el relieve de esa afamada barra de chocolate.

## 5. Bibliografía


Acción de Cancelación presentada por GLOBAL BRANDING S.A.C. en contra del registro de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, título de registro 776-97, en fecha 06 de junio de 2005.

Real Academia de la Lengua Española RAE. Web. 22 de noviembre de 2012. < http://lema.rae.es/drae/?val=cancelaci%C3%B3n>

Coactiva contra la Universal. El Universo. Economía. Jueves 25 de abril de 2002. 3a.

Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.- Primera Sala, Trámite No. 07-062-AC-2S, providencia de 14 de agosto de 2009.

Contestación a la Acción de Cancelación presentada en contra del registro de la marca MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES, título de registro 776-97, presentada por FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS UNIVERSAL, presentada en fecha 11 de noviembre de 2009.

Decisión 486, publicada en el Registro Oficial ecuatoriano No. 258 de 02 de febrero de 2001.

"Disputa por propiedad de marcas de La Universal." El Universo. Economía. 22 de julio de 2003.

Fernandez-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid: Editorial Montecorvo S.A., 1984.

Gaceta de Propiedad Industrial de Ecuador No. 446, marzo 2002.

Gaceta de Propiedad Industrial de Ecuador No. 499, agosto 2006.

"La firma Thesis embarga 118 marcas y algunos bienes de la fábrica La Universal". El Comercio. Viernes 18 de julio de 2003.

La Universal. Historia Web. Viernes 08 de julio de 2012. <http://www.launiversal.com.ec/#>.

Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998.

Metke Méndez, Ricardo. Revista de Estudios Socio-Jurídicos. "El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina." Julio-Diciembre de 2007.

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Tercera Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999.

Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Trámite No. 07-062-AC, Signo Distintivo: MANICHO + ENVOLTORIO A COLORES. 05 de agosto de 2011.

Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 34908 de fecha 19 de diciembre de 2006, expediente 92-290844 de la marca BRAVA.

Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 12524 de fecha 30 de abril de 2007, caso de la marca TEJA MOORE (mixta).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial dentro del Proceso 17-IP-1995.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial dentro del Proceso 07-IP-1996.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial dentro del Proceso 038-IP-2002.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial dentro del Proceso 004-IP-2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial dentro del Proceso 28-IP-2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial dentro del Proceso 032-IP-2008.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial dentro del Proceso 073-IP-2008